

Chapitre 9

La description

- 9.01 Portée du présent chapitre
- 9.02 Exigences générales en matière de divulgation
 - 9.02.01 Divulgation suffisante
 - 9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art
 - 9.02.03 Description complétée par des connaissances générales
 - 9.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés
 - 9.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire
 - 9.02.06 Théorie de l'invention
- 9.03 Divulgation d'une solution à un problème concret
- 9.04 Établissement de l'utilité
 - 9.04.01 Prédiction valable
 - 9.04.01a Divulgation du fondement factuel
 - 9.04.01b Divulgation du raisonnement clair
 - 9.04.02 Sélections
 - 9.04.03 Combinaisons
 - 9.04.04 Combinaisons chimiques et synergie
- 9.05 Sujets particuliers
 - 9.05.01 Limites fonctionnelles
 - 9.05.02 Divulgation d'inventions biotechnologiques
 - 9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique
 - 9.05.04 Divulgation de produits portant une marque de commerce
 - 9.05.05 Description par renvoi aux revendications
 - 9.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications
 - 9.05.07 Renvois aux pratiques ou aux lois étrangères
- 9.06 Forme de la description
- 9.07 Formalités applicables aux descriptions
 - 9.07.01 Pages de la description
 - 9.07.02 Dessins, croquis et tableaux
 - 9.07.03 Désignation des marques de commerce
 - 9.07.04 Identification des documents
- 9.08 Modifications à la description
- 9.09 Mesures du Bureau visant la description

Chapitre 9 La description

9.01 Portée du présent chapitre

Le mémoire descriptif d'une demande est composé de la description et des revendications¹. Bien que les revendications jouent un rôle important dans le régime des brevets, en ce qu'elles déterminent la portée du privilège exclusif conféré par un brevet, une description suffisante est essentielle à la validité du brevet. Comme l'a souligné la Cour suprême, « [l]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la *Loi sur les brevets* »².

Le présent chapitre traite des diverses exigences en matière de divulgation suffisante en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* ainsi que de celles relatives à la forme et à la teneur d'une description en vertu des *Règles sur les brevets*.

9.02 Exigences générales en matière de divulgation

La description doit fournir une divulgation claire et précise de l'invention de telle sorte que la personne versée dans l'art :

- (1) puisse reconnaître ce qui a été inventé sans ambiguïté;
- (2) puisse mettre à exécution cette invention³.

Dans *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, le juge Dickson a souligné que « l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole »⁴. La description doit permettre de répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? »⁵, de telle sorte qu'« une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande »⁶.

Il ne fait aucun doute que le « public » auquel la citation qui précède renvoie prend la forme de la personne versée dans l'art.

9.02.01 Divulgation suffisante

Les exigences en matière de divulgation suffisante sont prévues au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont voici le libellé :

Le mémoire descriptif doit :

- a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
- b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;
- c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application;
- d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres.

Le président Thorson a résumé les exigences qui précèdent dans l'arrêt *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.*⁷, soulignant que

[TRADUCTION] [l]a description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas comporter de déclarations erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode d'application de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, prescrire l'emploi de méthodes facultatives de mise en œuvre lorsqu'une seule est praticable, même si des personnes versées dans l'art en question étaient susceptibles de choisir la méthode praticable. La description de l'invention doit également être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie de sorte qu'aucun élément non décrit ne puisse être valablement revendiqué. La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter l'échec, ces avertissements doivent être présents. De plus, l'inventeur doit agir en toute bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connaît pour mettre en œuvre l'invention de façon à obtenir le mieux possible le

résultat qu'il a conçu⁸.

Ce qui précède touche aux deux caractéristiques d'une divulgation suffisante, à savoir qu'elle expose en des termes clairs et précis ce qu'est l'invention (c.-à-d. une description exacte et complète), et qu'elle fournit à la personne versée dans l'art des instructions suffisantes pour lui permettre de reproduire et exécuter l'invention revendiquée.

9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art

Le mémoire descriptif d'une invention vise toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou qui s'en rapproche le plus⁹. La question de savoir si une description est suffisante dépend de l'interprétation qu'en donnerait la personne versée dans l'art, laquelle doit l'interpréter avec un esprit disposé à comprendre¹⁰ et désireux de réussir¹¹.

La personne versée dans l'art est compétente et présente le profil d'un travailleur moyen dans le domaine, pourvu de logique mais dépourvu d'imagination¹². Cette personne n'est ni un incompetent guère doué ni un expert créatif et intuitif¹³, quoique dans un domaine hautement technique on puisse présumer que la personne versée dans l'art aura un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise¹⁴. De plus, la personne versée dans l'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le ou les domaines dont relève l'invention¹⁵, et elle a l'avantage d'être polyglotte et d'être, de ce fait, capable de comprendre l'art antérieur dans n'importe quelle langue¹⁶.

De plus, la personne versée dans l'art n'a nul besoin d'être une personne physique; c'est une fiction qui peut prendre la forme d'une équipe d'individus dont les connaissances combinées se rapportent à l'invention en cause¹⁷.

Pour évaluer de façon appropriée si une description est correcte et complète, il est nécessaire d'identifier la personne versée dans l'art visée par la demande.

Conformément aux alinéas 80(1)*b*) et 80(1)*d*) des *Règles sur les brevets*, la description doit préciser le domaine technique de l'invention et doit permettre la compréhension du problème technique soulevé et de sa solution au moyen de l'invention¹⁸. La personne versée dans l'art sera compétente dans le ou les domaines de technologie se rapportant à l'invention.

Une des difficultés découlant de la nature de la personne versée dans l'art réside dans le fait que, règle générale, ni l'examineur ni l'inventeur ne correspondent directement à cette personne. Les examinateurs et les inventeurs ne sont pas dépourvus de créativité et d'intuition. Ils peuvent avoir des connaissances qui dépassent celles

auxquelles on peut s'attendre d'une personne versée dans l'art dans un domaine donné, mais elles peuvent ne pas être aussi douées que cette personne dans d'autres domaines se rapportant à l'invention. Lors de l'examen, l'examineur doit tenter d'interpréter la demande et l'art antérieur en ayant recours aux connaissances appropriées dont la personne versée dans l'art aurait disposé à la date pertinente [voir 9.02.03]. Ceci est particulièrement problématique lorsque les connaissances dans le domaine au moment de l'examen ont évolué de façon notable depuis la date pertinente, et particulièrement lorsque certaines opinions exprimées à la date pertinente ont par la suite été jugées inexacts¹⁹.

Lorsqu'il importe de connaître la nature précise de la personne versée dans l'art pour résoudre une question en cours d'examen, l'examineur déterminera qui est cette personne et prendra en compte toute observation faite par le demandeur sur ce point.

9.02.03 Description complétée par des connaissances générales

Si une description est suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de parvenir à l'invention avec le même succès que l'inventeur, on dit qu'elle est habilitante. Étant donné que la description s'adresse à une personne versée dans l'art, il n'est pas nécessaire d'y divulguer de façon exhaustive des connaissances générales ni d'enseigner à la personne versée dans l'art des choses qui lui apparaîtraient tout simplement évidentes²⁰.

La date à laquelle la personne versée dans l'art ajoute à la demande ses connaissances est la date à laquelle elle a accès à la demande, soit la date de publication²¹.

Étant donné l'évolution possible des connaissances générales courantes entre la date de dépôt et celle de la publication, en théorie cela signifie qu'un mémoire descriptif qui ne permettrait pas de réaliser l'invention au moment de son dépôt pourrait néanmoins, à partir de connaissances générales courantes plus étendues, permettre de réaliser l'invention à la date de publication. L'invention doit cependant être décrite en détail à la date de dépôt, et l'utilité de l'invention doit avoir été étayée au plus tard à cette date [voir 9.04].

9.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés

La personne versée dans l'art interprète la description avec un esprit disposé à comprendre et désireux de réussir. Elle enrichit la description avec ses connaissances générales courantes, à la date de publication, afin de réussir à utiliser l'invention et ne tient pas compte des erreurs ou omissions manifestes remédiables sans aucune difficulté²².

Si, toutefois, la description contient des instructions qui suggèrent à la personne versée dans l'art de tenter de réaliser l'invention d'une manière contraire à ses connaissances générales courantes, celle-ci suivra néanmoins ces instructions explicites. Si le mode de fonctionnement ainsi divulgué ne permet pas dans les faits de réaliser la promesse de l'invention, la description ne répond pas aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*²³.

[Au sujet des définitions trompeuses dans les descriptions, voir 9.05.03.]

9.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire

La personne versée dans l'art peut devoir réaliser des expériences de routine pour assurer le bon fonctionnement d'une invention, mais elle doit être en mesure de réaliser l'ensemble de la portée de l'invention sans trop de difficultés ou sans devoir recourir à son ingéniosité.

Si la personne versée dans l'art doit résoudre des problèmes qui lui imposent des difficultés excessives ou exigent de l'ingéniosité, la description est insuffisante (et les revendications afférentes ne sont pas étayées)²⁴. Voici à cet égard comment est décrite dans l'arrêt *Rice c. Christiani & Nielsen* l'obligation du breveté concernant la divulgation suffisante :

[TRADUCTION] il doit rédiger son mémoire descriptif de telle manière que la personne possédant des connaissances professionnelles du domaine d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité, sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour découvrir comment l'invention peut être mise en oeuvre. Le breveté doit exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour l'obtention facile et certaine du bien à l'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne doit pas dire à autrui de réaliser une expérience, mais doit lui dire comment le faire²⁵.

H.G. Fox a par la suite décrit la relation entre le mémoire descriptif et la personne versée dans l'art, ainsi :

[TRADUCTION] la personne à qui s'adresse le mémoire descriptif est présumée posséder toutes les connaissances courantes de l'art auquel l'invention appartient; elle se doit de les appliquer dans son interprétation du mémoire descriptif. Mais elle n'est pas obligée de faire ou d'en connaître davantage, et si le mémoire descriptif contient quelque chose qui requiert la résolution d'un problème, alors le brevet est invalide.

Lorsque le mémoire descriptif décrit l'invention de façon suffisamment claire pour permettre à un ouvrier raisonnablement compétent de l'utiliser, même si certaines expériences sont nécessaires, le brevet sera valable, tant et aussi longtemps que ces expériences ne font pas appel au génie inventif²⁶.

Dans certains domaines, il est courant de décrire une invention par certaines propriétés requises des matériaux (un métal ayant une certaine ductilité, un isolant ayant une certaine valeur diélectrique, une molécule dotée d'un moment dipolaire donné), sans donner le nom précis des matériaux. Cela est permis dans la mesure où l'identification de ces matériaux dotés de la propriété requise ne comporte pas de difficultés excessives ou ne nécessite pas d'activité inventive.

Exiger l'absence d'activité inventive suppose que la solution du problème considéré doit apparaître immédiatement à la personne versée dans l'art (c'est-à-dire qu'elle doit être évidente). Apporter à un problème une solution immédiatement apparente est affaire de routine, de sorte qu'une description exigeant la résolution d'un tel problème pourrait être réputée suffisante. Les tribunaux ont souligné que le fait de devoir procéder à « [d]es essais de routine visant à déterminer les caractéristiques des composés connus non effectués dans un but de "quête d'une nouveauté", mais plutôt dans celui de vérifier les attributs véritables de composés déjà connus »²⁷ peut ne pas être considéré comme impliquant une activité inventive.

Alors que la vérification des qualités prévues ou prévisibles de composés connus peut donc être considérée comme une routine²⁸, « vérification » signifie « confirmation », de sorte que la détermination des qualités imprévues ou imprévisibles de nouveaux composés n'est conséquemment pas une « vérification »²⁹.

Ce raisonnement peut s'appliquer à des disciplines hors du domaine de la chimie en reformulant ainsi l'énoncé : il est permis d'effectuer un certain nombre de tests de routine aux fins de déterminer les matériaux appropriés pour réaliser une invention, en supposant que la personne versée dans l'art connaît les propriétés requises ou qu'elles lui ont été enseignées, qu'elle sait comment les déterminer, et, de façon générale, quels matériaux existants sont susceptibles de les posséder.

Exemples :

1. L'invention décrit un genre précis de bride permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un tuyau, où la fabrication de la bride exige l'utilisation d'un métal dont la ductilité se situe à l'intérieur d'une certaine plage. La détermination de ces valeurs caractéristiques de ductilité constitue la découverte sous-jacente à l'invention. Plusieurs métaux dotés de la ductilité requise sont énumérés, et des enseignements généraux sont prodigués sur le genre de métaux susceptibles de posséder les propriétés

requis. L'analyse de la ductilité fait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, et est une procédure habituelle.

Revendication :

1. Une bride flexible permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un tuyau, ladite bride comprenant un métal dont la plage de ductilité est de x à y et [...]

Analyse : Afin d'étendre la portée de la revendication, la définition de la bride a été axée sur un métal se situant dans la plage définie de ductilité plutôt que sur un métal spécifique selon l'application. La question de savoir si la revendication telle qu'énoncée a un caractère réalisable dépend à son tour de la question de savoir si sa réalisation est possible sans que ne soit placé un fardeau excessif sur la personne versée dans l'art. Cela dépend de la capacité de la personne versée dans l'art de déterminer sur-le-champ les métaux appropriés. Étant donné que la personne versée dans l'art peut analyser un métal donné afin de déterminer s'il possède ou non la ductilité requise, que pour de nombreux métaux ces données sont facilement accessibles dans les références publiées, et que la description contient des indications quant aux métaux susceptibles d'être appropriés, la détermination des métaux dotés des propriétés requises n'implique pas une activité inventive. La vérification des propriétés de métaux connus est une « procédure habituelle », et la personne versée dans l'art n'a donc pas été improprement confrontée à un problème à résoudre.

2. Un demandeur revendique comme son invention des compositions médicamenteuses dont l'ingrédient actif présente un profil de libération très uniforme. La divulgation de certains modes de réalisation est fondée sur des sels spécifiques d'amines cycliques protégées, mais l'invention revendique des compositions médicamenteuses ayant un profil de libération avantageux, et non des compositions médicamenteuses de la famille spécifique des sels.

Revendication :

1. Un médicament ayant un profil de libération caractérisé par [description du profil]

Analyse : Présumons que le profil de libération réalisé constitue une priorité inattendue et très avantageuse des sels spécifiques divulgués. La description ne divulgue pas les propriétés chimiques des sels qui ont conduit au profil de libération défini, ni n'oriente la personne versée dans l'art vers d'autres composés susceptibles de produire un résultat semblable. Pour réaliser la revendication dans toute son étendue, la personne versée dans l'art aurait à résoudre le problème de la détermination de tous les autres sels qui mèneraient au même profil de libération. Étant donné que l'identité de ces autres sels

(en supposant qu'ils existent) n'est pas évidente, leur identification commande une étape inventive. La description est donc insuffisante pour étayer l'invention revendiquée de manière si large.

9.02.06 Théorie de l'invention

En principe, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l'invention fonctionne comme elle le fait. Il suffit simplement que la description enseigne à la personne versée dans l'art ce qu'est l'invention et comment la réaliser pour obtenir les avantages promis.

Ainsi, comme le fait observer la cour dans *Apotex c. Wellcome*, « en général, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la *raison pour laquelle* l'invention fonctionne. Le lecteur pragmatique est uniquement intéressé de savoir que l'invention fonctionne et comment la mettre en pratique³⁰ ».

Cet énoncé général doit cependant être compris dans un contexte pertinent. La Cour suprême a ainsi ajouté à l'extrait précité en disant, s'agissant d'une invention découlant d'une prédiction valable, que « dans ce type d'affaire, toutefois, la prédiction valable est, jusqu'à un certain point, la contrepartie que le demandeur offre pour le monopole conféré par le brevet »³¹. On peut par conséquent considérer que si l'utilité d'une invention est fondée sur une prédiction valable [voir 12.08.04], et que le raisonnement dépend de la compréhension de la théorie expliquant la raison du fonctionnement de l'invention, il peut s'avérer impossible d'exprimer clairement le raisonnement sans divulguer cette théorie.

9.03 Divulgence d'une solution à un problème concret

Comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, l'octroi de brevets est un « moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets »³². Le fait de constituer une solution à un problème concret confère à l'invention l'utilité pratique nécessaire à sa brevetabilité.

La description doit permettre à la personne versée dans l'art de comprendre la nature du problème et la solution apportée par l'invention. À l'égard des demandes déposées depuis le 1^{er} octobre 1996, l'alinéa 80(1)d) des *Règles sur les brevets* prévoit explicitement que la description contient

une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution.

Aux fins de résoudre un problème concret, la solution doit se présenter sous une forme capable d'interagir avec le monde physique, permettant ainsi à la personne versée dans l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice voulu [voir section 12.03 du présent recueil]. Un brevet est octroyé pour « les moyens par lesquels un résultat est obtenu [...] plutôt que le résultat lui-même »³³. Ces moyens doivent comporter au moins un élément, que ce soit un objet concret (une machine, un objet manufacturé ou un composé de matières) ou une étape concrète dans une réalisation ou un procédé.

Les éléments utilisés pour obtenir l'avantage que procure l'invention peuvent être considérés collectivement comme étant la « forme pratique » de l'invention (c.-à-d. la forme sous laquelle il est possible de la réaliser) . La forme pratique comprend tous les éléments requis pour assurer l'utilité de l'invention.

Pour divulguer adéquatement la forme pratique, la description doit enrichir les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art de façon à ce qu'elle puisse s'approprier l'invention.

Ainsi, tout nouvel élément doit être décrit en détail, étant donné qu'il était nécessairement inconnu auparavant. De même, les éléments (nouveaux ou déjà connus) que la personne versée dans l'art n'aurait pas su comment combiner pour réaliser les objets de l'invention doivent être décrits, non seulement individuellement, mais aussi selon la combinaison appropriée.

Pour que l'invention divulguée soit brevetable, la description doit décrire (et les revendications doivent définir) tous les éléments nécessaires pour produire le résultat utile d'une façon nouvelle et inventive, sans lesquels la solution cesserait d'être inventive³⁴.

La description doit aussi fournir les instructions qui sont nécessaires pour permettre à la personne versée dans l'art de comprendre, le cas échéant, la relation entre les éléments nécessaires à la réalisation de la forme pratique de l'invention. L'invention doit être décrite de façon à ce que, comme on dit, « la machine marche »³⁵, et ne pas exiger que la personne versée dans l'art modifie l'invention pour qu'elle puisse fonctionner³⁶.

Bien que la description puisse contenir des renvois à des documents externes, l'invention doit être décrite et réalisable par sa seule description telle qu'interprétée par la personne versée dans l'art à partir de ses connaissances générales courantes. Une connaissance spécifique de l'art antérieur (par ex. de renseignements uniquement accessibles dans un ou quelques documents, et dont il n'est pas établi qu'ils sont communément connus et acceptés) peut être considérée comme ne faisant pas partie « des connaissances générales courantes », et, en ce cas, les enseignements de l'art antérieur qui sont nécessaires pour décrire ou réaliser l'invention doivent être

incorporées dans la description pour que la divulgation soit complète et entière.

Une description comme celle qui précède n'a pas à être enrichie par une description des éléments qui seraient de toute évidence nécessaires à la réalisation de l'invention, et dont l'utilisation dans le contexte de l'invention apparaîtrait évidente à la personne versée dans l'art³⁷.

9.04 Établissement de l'utilité

Ainsi qu'il est indiqué à la section 12.08.03 du présent recueil, le demandeur doit être en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité de l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet³⁸.

En principe, lorsque l'utilité de l'invention doit être établie au moyen d'une démonstration, le fondement factuel qui constitue la démonstration doit avoir existé à la date du dépôt, sans toutefois qu'il soit nécessaire de l'inclure dans la description³⁹.

Lorsque la description ne permet pas de conclure de façon évidente que l'utilité d'une invention a été établie au moyen d'une démonstration, l'examineur doit présumer que le demandeur s'appuie sur une prédiction valable à ce chapitre. Dans ce cas, l'examineur peut formuler une objection pour non-établissement de l'utilité s'il n'existe pas de fondement factuel permettant de conclure que l'utilité a été dûment établie. Si l'utilité a été établie au moyen d'une démonstration, le demandeur peut l'étayer en soumettant le fondement factuel pertinent par voie d'affidavit.

Il est possible de lier l'utilité d'une invention à son étape inventive, en particulier lorsque l'essence de cette invention est d'offrir une chose ayant une utilité nouvelle ou améliorée.

Au cours de l'examen, les modifications apportées aux revendications peuvent paraître changer la nature de l'invention. Il faut s'assurer qu'à la date du dépôt l'inventeur était en possession de l'invention alléguée dans les revendications modifiées. L'ingéniosité ne saurait être postérieure à la date de dépôt⁴⁰. Cela est particulièrement pertinent dans les cas où des caractéristiques non identifiées dans le mémoire descriptif initial comme étant reliées à des avantages spécifiques, sont ultérieurement incluses dans l'intention de faire voir que les revendications sont non évidentes par rapport aux divulgations de l'art antérieur. Il importe de vérifier si la description indique que les éléments en question sont simplement optionnels, ou constituent des éléments essentiels des réalisations préférentielles. Lorsque l'inclusion d'un élément conduit à l'ajout d'un avantage par rapport à l'invention telle qu'elle est divulguée en termes généraux, cet élément devrait être considéré comme un élément essentiel de « l'invention plus limitée » (l'objet dans une revendication de portée plus limitée).

9.04.01 Prédiction valable

La règle de la prédiction valable, dictée par la Cour suprême, comporte trois éléments [voir la section 12.08.04 du présent recueil]⁴¹ :

- (i) un fondement factuel pour la prédiction;
- (ii) un raisonnement clair et « valable » qui permet d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité;
- (iii) une divulgation suffisante.

L'élément « divulgation suffisante » signifie que la description, lorsqu'on l'interprète à la lumière des connaissances générales courantes, doit suffire à permettre à la personne versée dans l'art de valablement prédire que l'invention fonctionnerait si elle était réalisée⁴².

9.04.01a Divulgation du fondement factuel

Le fondement factuel requis pour rendre le raisonnement valable doit être divulgué. Si les faits invoqués se trouvent, en partie ou en totalité, dans un autre document accessible au public, ce document doit être correctement identifié⁴³. Tous autres faits nécessaires qui ne sont pas accessibles au public doivent être inclus dans la description⁴⁴.

Le fondement factuel ne se limite pas forcément à des données résultant de tests⁴⁵. Des principes établis et des lois sont aussi factuels, et dans la mesure où ils font partie du raisonnement valable, les observations qui précèdent concernant la divulgation suffisante s'appliquent.

L'expression « contexte factuel » implique la nécessité d'étayer au moyen d'une preuve. De simples affirmations non étayées promettant que l'invention fonctionnera ne sont pas considérées comme factuelles⁴⁶. De façon similaire, bien que le demandeur puisse incorporer dans sa demande des « exemples prophétiques », leur valeur à titre de fondement factuel est limitée. Un exemple prophétique est par définition un énoncé de ce qui pourrait être, plutôt que de ce qui est, de sorte qu'il n'est pas « factuel ».

Ainsi qu'il est dit à la section 12.08.04a du présent recueil, il faut, dans chaque cas, déterminer si le fondement factuel est suffisant pour étayer la prédiction valable à partir de facteurs tels que :

- i) la portée des revendications;
- ii) l'état des connaissances;
- iii) la nature de l'invention et sa prévisibilité;
- iv) le degré d'exploration du domaine par le demandeur, par exemple par la

réalisation d'expériences qui apportent des preuves factuelles de l'utilité alléguée.

Par exemple, une revendication large peut fort bien nécessiter un fondement factuel plus grand qu'une revendication restreinte. Une revendication dans un domaine établi peut bénéficier d'un corpus de connaissances générales courantes plus développé que dans un domaine en émergence. La nécessité de divulguer l'étalement requis ou d'y renvoyer explicitement dépendra de l'importance de l'étalement requis et de la mesure dans laquelle cet étalement est déjà connu de la personne versée dans l'art.

9.04.01b Divulgence du raisonnement valable

La personne versée dans l'art doit également comprendre le raisonnement valable qui lie le fondement factuel à la conclusion que l'invention a l'utilité promise⁴⁷.

Encore là, la description doit contenir toutes les explications nécessaires pour enrichir les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, de manière à lui permettre, à partir du fondement factuel présenté, de raisonnablement prédire que l'invention aura l'utilité proposée.

Le raisonnement valable implique en général une certaine compréhension de la théorie de l'invention [voir 9.02.06], et peut reposer, p. ex., sur des relations structure-activité ou des principes ou des lois scientifiques reconnus. La mesure dans laquelle le raisonnement valable doit être décrit ne peut s'évaluer qu'au cas par cas, et elle sera fonction des mêmes facteurs que ceux relatifs au fondement factuel.

Comme sa divulgation est obligatoire, la présentation du raisonnement valable ne peut se faire après le dépôt de la demande. Les explications relatives à la nature du raisonnement valable, fournies en cours de traitement, ne seront examinées que dans la mesure où elles permettent d'expliquer pourquoi la personne versée dans l'art aurait compris le raisonnement valable en se fondant sur la description telle que déposée et sur ses connaissances générales courantes.

Étant donné que la divulgation s'adresse à la personne versée dans l'art, elle doit lui permettre de faire une prédiction valable. Il n'est pas suffisant que la description divulgue des renseignements qui ne permettent de faire une prédiction valable que lorsqu'ils sont interprétés à la lumière de connaissances en la possession des seuls inventeurs ou de connaissance d'experts qui dépassent les connaissances qu'on s'attend de retrouver chez la personne versée dans l'art.

9.04.02 Sélections

Les sélections sont des inventions fondées sur la découverte, à partir d'un

enseignement antérieur, de certains avantages inconnus d'un sous-ensemble quelconque de cet enseignement antérieur.

Voici les conditions essentielles à la validité de la sélection⁴⁸ :

- i) la sélection est fondée sur un avantage important;
- ii) tous les éléments sélectionnés possèdent cet avantage;
- iii) la sélection vise une qualité ou une caractéristique particulière propre à tous les éléments sélectionnés.

Il importe de souligner que l'avantage (qui peut inclure l'évitement d'un désavantage substantiel) doit être comparé à l'ensemble du groupe dont est tirée la sélection, sur la base d'essais suffisamment représentatifs. Il ne doit pas s'agir d'une simple comparaison à quelques membres isolés de ce groupe⁴⁹.

C'est l'avantage inattendu et nouvellement découvert qui donne à la sélection l'utilité et l'étape inventive sur lesquelles repose sa brevetabilité⁵⁰. Sa nouveauté réside dans le fait que les aspects sélectionnés des enseignements antérieurs n'avaient pas encore été réalisés. Comme l'a dit le juge Maughan dans *I.G. Farbenindustrie*, [TRADUCTION] « [n]aturellement, il faut garder présent à l'esprit que les composés sélectionnés ne doivent pas avoir été réalisés auparavant, sinon le brevet de sélection ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté »⁵¹.

Bien que la sélection ne soit pas assujettie à des exigences particulières ou plus contraignantes de divulgation que tout autre type d'invention, il faut, pour qu'il y ait invention, que l'avantage (et, en cas de doute, la nouvelle utilité découlant de l'avantage) soit divulgué de façon appropriée⁵². S'il n'y a pas de façon d'évaluer l'« avantage » allégué, la personne versée dans l'art n'a aucun moyen d'évaluer si l'invention a été décrite de façon « correcte et complète ». Suivant l'arrêt *I.G. Farbenindustrie*, un inventeur « n'a en réalité divulgué aucune invention s'il affirme simplement que le groupe sélectionné possède des avantages. Tout à fait indépendamment de la question dite du caractère suffisant de l'exposé, il doit divulguer une invention, ce qu'il ne fait pas, dans le cas d'une sélection de caractéristiques spéciales, s'il ne définit pas adéquatement ces caractéristiques⁵³. »

La sélection alléguée dont l'utilité n'a pas été étayée, par démonstration ou prédiction valable, n'est forcément pas une invention. Établir qu'il existe, de fait, un avantage exige de divulguer un point de référence. Simplement déclarer qu'une certaine réalisation d'un ensemble donné est « préférentielle », ou possède un avantage ou une propriété améliorée, sans autres précisions, ne permet pas de divulguer adéquatement l'avantage substantiel nécessaire pour établir l'existence d'une sélection inventive⁵⁴.

9.04.03 Combinaisons

Selon le sens donné à cette expression dans le présent recueil, une combinaison est un assemblage d'éléments (souvent d'éléments connus) dont l'utilisation combinée mène à un résultat [TRADUCTION] « différent de la somme des résultats des éléments » qui la constitue et « qui procède non pas de l'un quelconque des éléments, mais découle de la combinaison en soi et qui ne se produirait pas sans elle »⁵⁵. Un tel résultat peut être qualifié d'[TRADUCTION] « unitaire »⁵⁶.

On a ainsi expliqué en quoi consiste une combinaison brevetable :

Il est un principe juridique accepté selon lequel le fait de mettre côte à côte des éléments anciens afin que chacun remplisse sa propre fonction indépendamment des autres ne constitue pas une combinaison brevetable; mais lorsque des éléments anciens sont mis ensemble et que leur interaction concourt à un effet nouveau et amélioré, il y a là un objet brevetable, à savoir l'idée même de l'interaction qui se produit à la suite de l'assemblage des éléments⁵⁷.

Si plusieurs éléments sont utilisés ensemble, chacun d'eux produisant son résultat escompté sans que l'ensemble ne conduise à un résultat unitaire, on parle alors de l'assemblage comme d'une « simple agrégation »⁵⁸, ou simplement d'une « agrégation », afin de la distinguer d'une véritable combinaison.

L'utilité d'une combinaison réside dans le résultat unitaire qu'elle produit, résultat qui doit être étayé au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable.

Dans le cas où la structure de la combinaison a été décrite, mais que la personne versée dans l'art ne peut déterminer avec certitude le résultat unitaire qui en découle, une description exacte et complète du résultat lui-même pourrait être nécessaire pour établir que la combinaison est utile et inventive, et pour la distinguer d'une simple agrégation.

9.04.04 Combinaisons chimiques et synergie

Dans le domaine de la chimie, des composés et des produits différents sont souvent combinés afin de produire des résultats nouveaux. La notion de combinaison s'applique tout autant aux inventions chimiques qu'à tous les autres types d'invention.

Une combinaison chimique renvoie à une combinaison physique, plutôt que chimique, de composés ou de produits. De façon générale, l'acte physique consistant à mélanger ou à combiner physiquement différents composés ou produits ne comporte aucune étape inventive. L'étape inventive dans une combinaison chimique est donc

normalement étroitement liée à l'utilité de la combinaison, et généralement elle découle de la reconnaissance d'un résultat unitaire inattendu précis émanant de la combinaison (par opposition à ses éléments individuels).

Lorsque la combinaison mène à un résultat unitaire nouveau ou qui diffère de celui auquel la personne versée dans l'art se serait attendu, l'utilité de la combinaison pour produire ce résultat doit nécessairement être établie.

Dans certaines combinaisons, des composés dont les activités sont connues sont combinés et utilisés conjointement afin de produire un résultat amélioré. Autrement dit, l'activité ou l'effet de la combinaison est dans l'ensemble supérieure ou d'une certaine façon meilleure que le résultat auquel on aurait pu s'attendre de l'addition de ses éléments individuels. Pour établir qu'un tel effet a été produit, il faut que la personne versée dans l'art connaisse le point de référence (le résultat attendu de la combinaison des éléments individuels), soit en raison de ses connaissances générales courantes, soit en raison de la description. La nécessité d'un point de référence est dans ces cas similaire à la nécessité d'un point de référence d'une sélection inventive [voir 9.04.02].

Lorsque les composés sont utilisés conjointement pour leur propriété connue, le résultat résultant de la combinaison peut, pour des raisons d'ordre pratique, être défini comme un « effet synergique ».

Lorsqu'un premier composé a été utilisé pour ses propriétés connues et qu'un autre composé est combiné et améliore de façon inattendue le résultat du premier composé, on dira que l'amélioration est, dans certains domaines, une « potentialisation ».

9.05 Sujets particuliers

Les sections suivantes décrivent les pratiques concernant certains sujets particuliers qui appellent des considérations particulières en matière de divulgation suffisante.

9.05.01 Limites fonctionnelles

Dans certains cas, les demandeurs préfèrent utiliser un langage fonctionnel pour décrire ou définir une invention. L'utilisation de ce langage, dans la revendication ou la description, n'est pas en soi un motif d'objection. Toutefois, comme on s'en sert habituellement pour généraliser, il faut examiner attentivement la question de l'étalement suffisant.

Les limites fonctionnelles doivent toujours être considérées du point de vue de la personne versée dans l'art. C'est pourquoi il faut se demander si la personne versée dans l'art peut réaliser l'ensemble de l'invention telle que revendiquée, à la lumière de la description, sans avoir recours à des expériences indues ou à faire preuve

d'ingéniosité [voir 9.02.05]. Si les moyens permettant de réaliser la fonction décrite relèvent des connaissances générales courantes, il est peu probable que la limite fonctionnelle fasse l'objet d'une objection. Toutefois, lorsqu'un seul moyen ou quelques moyens seulement sont connus pour réaliser la fonction, l'utilisation d'un langage fonctionnel élargi indiquerait que l'invention revendiquée doit être réalisée par des méthodes qui n'ont pas été totalement décrites ou mises en œuvre et devrait donc faire l'objet d'une objection.

En règle générale, l'examen du langage fonctionnel doit se faire à la lumière du langage des revendications. Lorsque la limitation fonctionnelle qui sert à décrire l'invention est de portée démesurée, la revendication cherche alors à monopoliser des réalisations hypothétiques que les inventeurs n'ont pas décrites adéquatement. Le corollaire est que la description ne permet pas d'étayer l'invention telle que revendiquée.

Pour paraphraser *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, il n'est pas légitime d'inventer une composition qui permet de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de calvitie et de revendiquer ensuite toutes les compositions qui permettent d'obtenir ce résultat⁵⁹.

Ainsi, une revendication visant « une composition qui contient un composé stimulant la repousse des cheveux associé à un excipient acceptable d'un point de vue pharmaceutique » serait trop générale si seul le composé X peut réaliser cette fonction. L'expression « stimulant la repousse des cheveux » impose une limite fonctionnelle à l'identification des composés pouvant entrer dans la composition du produit, mais elle ne sert pas à clarifier d'emblée la portée de la revendication pour une personne versée dans l'art. L'identification de tous les composés manifestant une telle activité exigerait la réalisation d'expériences inventives élaborées [voir 9.02.05]. En conséquence, la description ne permet pas de décrire l'invention alléguée dans la revendication ni de la mettre en œuvre, et doit être rejetée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

À l'inverse, si l'on avait découvert que la combinaison d'un médicament particulier en association avec n'importe quel anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) se traduisait par des avantages inattendus, la limitation fonctionnelle imposée par le terme « AINS » dans la combinaison ne poserait pas de problème. En effet, la portée du terme AINS serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans le même esprit, s'agissant d'une invention mécanique fondée sur un « dispositif de coupe », un certain nombre de dispositifs de coupe différents seraient connus de la personne versée dans l'art. Dans les cas où il serait facile de savoir lequel conviendrait pour assurer le fonctionnement de l'invention revendiquée, la restriction « dispositif de coupe » n'élargirait pas indûment la revendication. La détermination et la sélection du

dispositif de coupe approprié n'exigeraient pas un effort excessif ou une activité inventive additionnelle dans les circonstances.

9.05.02 Divulgence d'inventions biotechnologiques

Des exigences précises en matière de divulgation s'appliquent à certaines inventions du domaine de la biotechnologie. En résumé, pour que soit considérée suffisante la description d'une invention biotechnologique il peut s'avérer nécessaire de procéder au dépôt de matière biologique auprès de l'Autorité de dépôt internationale, ou d'inclure le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans la description.

Les exigences détaillées concernant les listages de séquences ou les dépôts de matière biologique sont énoncées aux sections 17.04.01 et 17.04.02, respectivement, du présent recueil.

9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique

Il est entendu depuis longtemps qu'il faut interpréter le langage des revendications en prenant en compte le mémoire descriptif dans son ensemble, et qu'il est loisible au demandeur d'établir son propre lexique.

Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute qu'un breveté puisse établir son propre dictionnaire de cette façon. Si le breveté a mis dans la partie antérieure du mémoire descriptif un élément qui prévient clairement le lecteur que, pour les besoins du mémoire descriptif, il emploie un mot particulier en lui donnant le sens indiqué, le lecteur sait alors que lorsqu'il arrivera aux revendications il devra donner au mot le sens indiqué. Mais il s'agit là d'une méthode de rédaction bizarre et très peu souhaitable dans les cas où l'on pourrait facilement adopter une méthode plus simple, et il incombe dans tous les cas au breveté qui opte pour cette méthode d'indiquer clairement son intention aux lecteurs du mémoire descriptif⁶⁰.

Dans le cadre de l'examen, le langage des revendications est interprété en donnant à chaque terme son sens courant dans le domaine dont l'invention relève, sauf s'il apparaît évident, à la lecture de la description, qu'un terme des revendications commande un sens différent.

En matière de divulgation suffisante, il faut noter que lorsque le demandeur, en tentant d'établir son propre lexique, donne à un terme une définition contraire au sens usuel qu'il a dans l'art en cause, qui est susceptible de créer de la confusion ou de l'ambiguïté, ou qui n'est pas nécessaire en ce sens que la même information est facilement transmise par le langage courant, la définition doit faire l'objet d'une objection. Dans ce contexte, rappelons l'exigence proposée à la section 9.02.01, selon

laquelle « [l]a description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. »

Par exemple, lorsque la description enseigne, aux fins de l'invention, que le symbole P (phosphore) désigne l'azote (dont le symbole de l'élément chimique est N), cette définition est susceptible de causer de la confusion et doit faire l'objet d'une objection en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Le symbole est déjà reconnu en chimie pour désigner le phosphore, et il peut être remplacé facilement par le symbole approprié, N, pour désigner l'azote.

À l'opposé, une définition est généralement acceptable si, par exemple, par souci de commodité et sans sacrifier la clarté, elle réduit la portée d'un terme qui aurait autrement un sens plus large dans l'art dont il est question. Dans un cas donné, il pourrait ainsi être acceptable, par exemple, d'établir que l'expression « polymère d'éthylène » signifie « un polymère non réticulé ayant une teneur minimum en éthylène de 80 % (en pourcentage molaire) et une teneur maximum de 20 % en alcène en C3-C8, comme comonomère ». Il serait inutilement encombrant de fournir en multiples occasions la définition la plus longue, d'autant plus que l'expression fournie limite sans ambiguïté le terme plus général.

9.05.04 Divulcation de produits portant une marque de commerce

La réalisation d'une invention peut se faire avec des produits portant une marque de commerce. La seule mention du produit portant une marque de commerce n'équivaut toutefois pas à la description de la composition de ce produit.

De plus, le simple fait de connaître les éléments incorporés dans le produit portant une marque de commerce ne révèle pas lequel parmi ces éléments est essentiel à l'invention (c.-à-d. lequel ou lesquels éléments sont requis pour permettre au produit portant une marque de commerce de remplir son rôle dans l'invention). Ainsi, même si une personne versée dans l'art, se fondant sur l'état de la technique, réussissait à remonter à la source du produit portant une marque de commerce en identifiant ses éléments, cela ne la conduirait pas nécessairement à l'invention.

En conséquence, lorsqu'une invention est décrite uniquement par référence à un produit portant une marque de commerce, la question de l'étalement suffisant requiert un examen attentif. S'il n'est pas évident de déterminer lequel parmi ses éléments est responsable du rôle que joue le produit dans l'invention, il est impossible de réaliser celle-ci autrement qu'en utilisant le produit portant une marque de commerce.

Si la composition du produit portant une marque de commerce est inconnue, et si le produit n'est pas disponible sur le marché, alors l'invention ne peut être mise en œuvre.

Lorsqu'une invention est décrite en termes d'éléments précis (p. ex. des composés chimiques), mais qu'elle se fonde sur des exemples s'appuyant sur des produits portant une marque de commerce dont la composition n'est pas divulguée, il n'y a aucune présomption que les exemples englobent l'invention décrite. Le demandeur doit établir qu'il connaissait la composition du produit portant une marque de commerce au plus tard à la date du dépôt de la demande.

Si la composition du produit portant une marque de commerce ne faisait pas partie de l'art antérieur à la date de dépôt, elle ne peut être ajoutée ultérieurement à la demande [voir 9.08].

[Pour les exigences en matière d'identification des marques de commerce, voir la section 9.07.03.]

9.05.05 Description par renvoi aux revendications

L'invention doit être décrite de façon « exacte et complète » dans la description, laquelle constitue, en vertu de l'article 2 des *Règles sur les brevets*, « la partie du mémoire descriptif distincte des revendications ». De plus, conformément à l'article 84 des *Règles sur les brevets*, les revendications doivent se fonder entièrement sur la description.

Il est donc incorrect que la description expose la nature de l'invention en renvoyant aux revendications. Ce renvoi donne à penser que la description ne divulgue pas l'invention « d'une façon exacte et complète » et contrevient au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Par conséquent, lorsque la description indique d'une certaine façon que l'invention est « conforme aux revendications », cet énoncé doit être radié ou remplacé par une description explicite de l'invention.

À titre d'exemple, des énoncés tels que « le problème d'inflammation prématurée dans la chambre de combustion est résolu au moyen de la méthode de la revendication 1 » ou « les compositions telles que revendiquées démontrent des propriétés insecticides supérieures » n'énoncent pas explicitement la nature de l'invention en cause, mais donnent plutôt à penser qu'elle consiste en tout ce qui peut être revendiqué à quelque moment que ce soit.

Soulignons que modifier une description pour y reprendre le libellé des revendications initialement déposées est nécessairement conforme au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

9.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications

Comme les revendications d'un brevet doivent être fondées sur la description, tout énoncé affirmant que les revendications sont plus larges que ne l'indique la description est incorrect et doit être supprimé. Un tel énoncé donne à penser que la description ne divulgue pas « d'une façon exacte et complète » l'invention et ne respecte pas le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Un énoncé tel que « la description doit être interprétée comme une illustration de l'invention, mais ne doit pas être considérée comme limitant les revendications ci-jointes », qui donne à penser que la description énonce seulement certains aspects privilégiés de l'invention et ne limite donc pas les revendications, dénote un manque de clarté quant à la portée visée des revendications et doit être supprimé.

Une indication selon laquelle les revendications englobent l'« esprit de l'invention » ou doivent être interprétées dans le sens de cet esprit constitue également une tentative visant à élargir la portée des revendications d'une façon vague et indéfinie, et elle doit être supprimée⁶¹.

À l'inverse, est acceptable un énoncé tel que « les revendications ne doivent pas être limitées dans leur portée par les réalisations préférentielles illustrées dans les exemples, mais doivent recevoir l'interprétation la plus large qui soit conforme à la description dans son ensemble », qui souligne seulement que les revendications ne sont pas limitées aux réalisations préférentielles ou aux exemples démonstratifs de l'invention.

9.05.07 Renvois aux pratiques et aux lois étrangères

Un énoncé dans une demande dont le bien-fondé dépend de pratiques d'examen ou de lois étrangères en matière de brevet, peut se révéler inexact ou être source possible de confusion en droit canadien. Dans un tel cas, l'énoncé doit être supprimé. L'énoncé peut être considéré comme « incorrect » et donc irrégulier suivant le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* [voir 9.09].

L'indication qu'une demande est une continuation ou une demande complémentaire d'un document de brevet étranger, par exemple, est non conforme à la *Loi sur les brevets* du Canada et doit être supprimée.

Un énoncé relatif aux droits des gouvernements étrangers envers l'invention peut également être trompeur, et devrait être supprimé s'il est inexact.

9.06 **Forme de la description**

La forme que devrait prendre une description est établie à l'article 80 des *Règles sur les brevets*⁶². Ainsi,

(1) La description contient les renseignements suivants :

a) le titre de l'invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen;

d) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;

e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

f) une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y en a;

g) le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 111(1).

(2) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.

Les dispositions du paragraphe 80(2) des *Règles sur les brevets* permettraient, par exemple, que les dessins associés à l'art antérieur soient décrits sous la section « technique antérieure », avant la brève description des figures contenues dans les autres dessins.

Le titre de l'invention devrait décrire l'invention en cause, et non simplement le domaine technologique auquel se rapporte l'invention. Un titre tel que « mousse polyuréthane rigide ignifuge » est acceptable, alors que « mousse » ne l'est pas⁶³.

Conformément à l'alinéa 80(1)a) des *Règles sur les brevets*, le Bureau considère que

le titre indiqué dans la description est le titre exact de l'invention. Si, pour une raison quelconque, le titre de l'invention figurant dans la base de données électroniques du Bureau différerait de celui figurant dans la description, la base de données électroniques serait mise à jour lors de la délivrance du brevet afin de refléter le titre indiqué dans la description⁶⁴.

La divergence entre le titre indiqué dans la description et celui figurant dans la base de données électroniques du Bureau ne constitue pas une irrégularité dans la demande. L'examineur peut noter l'existence de cette divergence, pour en informer le demandeur et lui fournir l'occasion de se pencher sur la question. Le Bureau peut également porter cette divergence à la connaissance du demandeur après la délivrance du brevet en correspondant avec lui.

Conformément à l'alinéa 80(1)c) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit fournir une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen. À ce sujet, le demandeur peut incorporer à la description, au cours du traitement de la demande, une référence à un document ou une description du contenu d'un document, lorsque ce document est identifié et clairement admis comme faisant partie de l'art antérieur. Cette incorporation à la description est possible seulement selon les limites imposées par l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* [voir 9.08]. À noter que si un document faisant partie de l'art antérieur est identifié au cours du traitement de la demande, et que la description n'a pas été modifiée pour refléter ses enseignements, les examinateurs ne devraient pas, habituellement, soulever une objection à ce sujet.

Conformément à l'alinéa 80(1)f) des *Règles sur les brevets*, « si cela est indiqué », le demandeur doit fournir, avec des exemples, une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention. L'utilisation de l'expression « si cela est indiqué », dans cette règle, suggère que des exemples démonstratifs peuvent, dans certains cas, être nécessaires pour réaliser l'invention. L'expression « si cela est indiqué » ne veut pas dire qu'il est à la discrétion du demandeur de déterminer si des exemples sont nécessaires. Enfin, l'expression « si cela est indiqué » ne fait référence à aucune exception quant aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Il n'est pas obligatoire que la description présente les renseignements requis à l'article 80 des *Règles sur les brevets* dans des sections portant des titres qui correspondent aux alinéas du paragraphe 80(1), bien que le demandeur puisse choisir de le faire par souci de clarté.

La pratique du bureau autorise l'utilisation de titres tels que « Résumé de l'invention », « Description détaillée de l'invention » et « Description détaillée des réalisations préférentielles ». Il convient cependant de noter que si un titre tel que « Description

détaillée des réalisations préférentielles » est utilisé, l'étalement des revendications de portée plus générale que ces modes de réalisation doit se trouver dans d'autres sections de la description qui doivent répondre aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont le caractère réalisable et l'étalement de toute prédiction valable, à l'égard de l'invention telle que revendiquée de façon aussi générale.

9.07 Formalités applicables aux descriptions

La description est assujettie à de nombreuses exigences de formalités touchant divers aspects de son contenu et de sa présentation. Les sections qui suivent les résumant.

9.07.01 Pages de la description

Conformément au paragraphe 73(1) des *Règles sur les brevets*, les pages de la description sont numérotées consécutivement⁶⁵, et conformément à l'article 72 des *Règles sur les brevets*, elles ne doivent rien contenir de ce qui appartient à une autre partie de la demande⁶⁶.

9.07.02 Dessins, croquis et tableaux

Conformément à l'article 74 des *Règles sur les brevets*, la description ne contient aucun dessin⁶⁷ mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ou toute autre formule⁶⁸. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure)⁶⁹. La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 75(2) de *Règles sur les brevets*, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du côté gauche de la feuille⁷⁰. Par ailleurs, le paragraphe 75(1) des *Règles sur les brevets* prévoit que les pages de la description sont utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait)⁷¹.

On peut déduire de l'article 37 de la *Loi sur les brevets* qu'un dessin est une illustration de l'invention. On considère généralement que les schémas qui illustrent un procédé, tels que les organigrammes, sont des dessins.

Les représentations graphiques de données, telles que les graphiques, histogrammes, diagrammes en secteurs et spectres, ne doivent pas nécessairement être considérées comme des « illustrations de l'invention » et peuvent donc être incluses dans la description. Lorsqu'une représentation graphique de données est fournie à titre de dessin, elle doit être conforme à toutes les exigences de l'article 82 des *Règles sur les brevets*.

Les données tabulées ne sont généralement pas considérées comme un « dessin » et

devraient habituellement être présentées dans la description.

Lorsque des dessins figurent dans la demande, le paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets* prévoit que les signes de référence figurant sur des figures dans les dessins, et seulement ces signes de référence, doivent être mentionnés dans la description⁷². De plus, lorsque des éléments sont identifiés par des signes de référence, le paragraphe 82(10) des *Règles sur les brevets* prévoit que les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande à des fins de renvoi à ces éléments, et qu'ils ne doivent pas renvoyer à d'autres éléments⁷³.

9.07.03 Désignation des marques de commerce

Conformément à l'article 76 des *Règles sur les brevets*, les marques de commerce mentionnées dans la demande sont désignées comme telles⁷⁴. Le Bureau exige que chaque marque de commerce soit désignée de façon appropriée au moins une fois, de préférence lors de sa première mention.

L'emploi de l'expression « marque de commerce » entre parenthèses, de l'appellation « ^{MC} », ou d'un indicateur comme un astérisque (*) lié à une note en bas de page indiquant que l'astérisque désigne une marque de commerce constituent autant d'exemples de désignations appropriées des marques de commerce dans une demande.

9.07.04 Désignation des documents

Conformément à l'article 81 des *Règles sur les brevets*, un document cité dans la description doit être accessible au public, accompagné de références complètes, et ne doit pas être incorporé par renvoi⁷⁵.

Le Bureau estime que la désignation d'un document de brevet est satisfaisante lorsqu'elle fait état du code du pays ou du bureau et de la numérotation permettant de trouver sa version publiée. Ainsi, ce numéro peut être celui d'un brevet accordé, ou le numéro de la demande ou son numéro de publication.

WO 96/937212, US 5,410,288 et EP 1 004 793 constituent des exemples de documents de brevet désignés de façon satisfaisante au moyen d'un numéro de publication ou de brevet.

PCT CA2006/001,285 et U.S.S.N. 11/421,399 constituent des exemples de numéros de demandes acceptables dans la mesure où ces demandes ont été publiées.

Les demandes présentées en vertu du PCT et les demandes américaines déposées après le 28 novembre 2000 sont habituellement publiées, sauf si elles ont été retirées

(ou, dans le cas des demandes américaines, abandonnées) avant la date de publication. En vertu du 35 U.S.C. 122, il est également possible de garder confidentielle une demande américaine (c.-à-d. qu'elle ne sera pas publiée) si le demandeur certifie qu'il ne déposera pas de demande visant l'invention divulguée dans un autre pays. Lorsqu'une demande américaine est invoquée comme document de priorité, cette disposition ne s'applique pas. Les demandes américaines de brevet provisoire, de brevets de dessin, et les demandes dans les séries 09 ou antérieures ne sont pas nécessairement publiées et il n'est pas possible d'y référer par leurs numéros de demandes, à moins que le document ne soit à la disposition du public⁷⁶.

En ce qui concerne les documents non-brevet, ils doivent être suffisamment bien désignés pour permettre leur obtention par une partie intéressée.

Dans le cas d'un article de journal, d'un manuel ou autre document semblable, le document devrait être désigné au moyen des noms de l'auteur et de la publication, de la date de publication, des numéros de volume ou de parution, le cas échéant, et du numéro de page d'article, du numéro de volume et autres indications semblables. De préférence, le titre d'un article ou d'un chapitre devrait être fourni. Il est loisible d'inclure des renseignements additionnels, comme le nom de l'éditeur. Le fait de fournir un seul repère relativement au document comme son code ISBN ne remplace aucune des exigences susmentionnées.

Les renvois aux pages Internet présentent une difficulté particulière en ce que ni leur adresse URL ni leur contenu n'est nécessairement fixe. Les examinateurs doivent faire objection aux documents identifiés par le biais d'une adresse URL, lorsqu'il n'est pas clair si cette adresse URL renvoie à une source publiquement accessible fiable, c'est-à-dire une source divulguant de l'information plus ou moins permanente et accessible en tout temps.

9.08 Modifications à la description

Conformément au paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets*, il est possible de modifier la description avant l'octroi du brevet. En vertu du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, une telle modification ne peut introduire des « éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer [du mémoire descriptif] ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu'il s'agit d'une invention ou découverte antérieure » (par commodité, un tel élément peut simplement être désigné comme de la « nouvelle matière »).

Soulignons qu'en ce qui concerne la « nouvelle matière », il est toujours permis d'apporter une modification en reprenant, dans la description, le libellé des revendications initialement déposées.

Des indications générales concernant la modification des demandes sont données au chapitre 19 du présent recueil.

En ce qui concerne la description, il faut porter une attention particulière aux modifications qui remplacent une formulation restrictive par une formulation générale. Lorsqu'une demande indique que l'invention (par opposition à une réalisation de l'invention) « doit être » réalisée ou « est » réalisable (ou une expression semblable) d'une certaine façon, la modification de cette formulation pour indiquer que l'invention est réalisable « préférablement » ou « facultativement » (ou une expression semblable) de cette façon élargit la portée de l'invention et pourrait être perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière.

Dans un même ordre d'idées, la suppression de texte peut équivaloir à l'ajout d'une nouvelle matière. Si un passage de la description indique que la réalisation d'une invention est impossible sous certaines conditions, la modification supprimant cette indication pourrait être perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière par élargissement de la portée de l'invention réalisable.

Lorsqu'une description contient à la fois une formulation générale et une formulation restrictive à l'égard d'une limitation donnée, la modification de la description en vue d'en assurer la cohérence globale n'est habituellement pas perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière.

Une invention nécessite une étape inventive, et la présence de cette étape s'apprécie en fonction du mémoire descriptif tel que déposé. Des modifications paraissant introduire de nouveaux aspects d'« inventivité » dans la demande introduisent une nouvelle matière.

Puisqu'une invention se veut une solution à un problème concret, on comprendra que les modifications tendant à transformer l'invention telle qu'initialement divulguée en une nouvelle invention – c'est-à-dire en une nouvelle solution au même problème ou à un problème différent – constituent l'ajout d'une nouvelle matière.

De telles modifications changent le point de l'invention, ce qui entraîne la divulgation d'une invention différente de celle figurant au mémoire descriptif initialement déposé.

Il est loisible de modifier la description pour faire référence à des documents d'antériorité. Lorsque la modification apporte simplement une précision à l'état de la technique, cela n'est généralement pas considéré comme l'introduction d'une nouvelle matière. Toutefois, lorsqu'une modification introduit des renseignements tirés d'une antériorité, ces modifications, selon les circonstances, peuvent introduire une nouvelle matière.

La désignation ou l'inclusion d'enseignements précis tirés d'un document d'antériorité constitue l'ajout d'une nouvelle matière lorsque ces enseignements sont requis aux fins de la mise en œuvre de l'invention, ou d'étayer une prédiction valable d'utilité, et que la personne versée dans l'art ne pouvait pas clairement savoir, à la date de la revendication, lesquels de ces enseignements étaient nécessaires à cette fin.

9.09 Mesures du Bureau visant la description

Les objections traitant de questions de fond liées à la suffisance sont présentées en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, ou d'un alinéa précis de ce paragraphe lorsque cette précision peut servir à souligner le fondement de l'objection.

Comme dans le cas des objections en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, toutefois, les irrégularités visées par les objections en vertu du paragraphe 27(3) peuvent aller de questions importantes touchant la suffisance à des irrégularités mineures concernant la clarté. Le fait de soulever une objection en vertu du paragraphe 27(3) ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une irrégularité touchant à la suffisance à laquelle il ne peut y avoir de remède.

Néanmoins, s'il existe un fondement encore plus spécifique au soutien de l'objection soulevée, il conviendrait d'invoquer ce fondement plutôt que le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, si un signe de référence a été incorporé dans les dessins, mais qu'il n'en est pas fait mention dans la description, cette irrégularité devrait être soulevée en vertu du paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets* plutôt qu'en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Les objections portant sur le format ou d'autres problèmes mineurs sont présentées sous le régime de l'article relié à l'irrégularité en cause [voir la section 9.07 et les notes relatives en fin de chapitre].

Un examinateur peut relever le non-respect des exigences relatives au format énoncées aux articles 68, 69 et 70 des *Règles sur les brevets* [voir la section 5.03 du présent recueil] aux fins d'aviser le demandeur de toute irrégularité et d'accélérer le traitement de la demande jusqu'à son acceptation. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'examineur soulève ces irrégularités dans le rapport d'examen, puisque le personnel de soutien à l'examen peut demander la correction de ces irrégularités.

À noter que les exigences canadiennes relatives au formatage se fondent sur les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Ainsi, une demande de conformité aux exigences canadiennes est acceptable sous l'article 27 du PCT.

Notes de fin de chapitre 9

1. Voir la définition des termes « description » et « revendications » prévue à l'article 2 des *Règles sur les brevets*.
2. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, paragraphe 37.
3. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)* [(1989), 25 C.P.R. (3rd), 257 (C.S.C.)], page 268; *Apotex c. Wellcome*, *supra* note 2, paragraphe 70; *Electrolytic Zinc Process Co. c. French's Complex Ore Reduction Co.*, [1930] R.C.S. 462, paragraphe 22; *Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd.* (1974), 17 C.P.R. (2nd) 110 (C.A.F.), pages 113 à 115; *Lundbeck Canada Inc. c. Ministre de la Santé*, 2009 CF 146, paragraphe 135; *Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2009 CF 638, paragraphe 105. Voir également *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, p. ex. au paragraphe 26, appliquant ces exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir l'antériorité.
4. *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2nd) 145 (C.S.C.), pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4^e éd.
5. *Consolboard*, *supra* note 4, page 157.
6. *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 C.P.R. (1st) 102 (C. Éch.), page 111.
7. *Minerals Separation*, *supra* note 6.
8. *Minerals Separation*, *supra* note 6, pages 111 et 112. Le juge Thurlow s'est prononcé sur ces questions dans *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. (1st) 207 (C.S.C.), pages 225 et 226; *Wandscheer et al. c. Sicard Limitée* (1947), 8 C.P.R. (1st) 35 (C.S.C.), pages 39 et 40.
9. Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu'elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, paragraphe 53; *Consolboard*, *supra* note 4, page 160.
10. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, paragraphe 44, citant les propos de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4^e éd., page 184; *Whirlpool*, *supra* note 9, paragraphe 49, citant *Lister c. Norton Brothers and Co.* (1886), 3 R.P.C. 199 (Ch. D.), page 203.
11. *Free World Trust*, *supra* note 10, paragraphe 44.

12. Cette personne est décrite dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3rd) 289 (C.A.F.), page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l'arrêt *Whirlpool*, *supra* note 9, paragraphe 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited*, 2006 CF 1234, paragraphe 113.
13. *Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3rd) 58 (C. Ont. Div. gén.), page 79.
14. *Servier Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825, paragraphe 99.
15. *Servier*, *supra* note 14, paragraphe 254.
16. *Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2006 CF 527, paragraphe 38.
17. *Bayer AG*, *supra* note 13, page 79; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CF 552, paragraphe 97; *Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé)*, 2009 CF 146, paragraphe 36.
18. À l'égard des demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite.
19. Les commentaires formulés dans *GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2008 CF 593, paragraphe 35, même s'ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l'examen de la demande, peuvent servir d'exemple à cet égard.
20. Voir, p. ex., *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 37; *Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* (1976), 17 C.P.R. (2nd) 97 (C.S.C.), page 105.
21. *Pfizer c. Novopharm*, *supra* note 3, paragraphe 108; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex*, 2009 CF 676, paragraphe 233; *Free World Trust*, *supra* note 10, paragraphe 54. Soulignons toutefois que, dans *Free World Trust*, la Cour suprême traitait de la date pertinente pour l'interprétation des revendications, plutôt que du caractère réalisable.
22. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 37. Au cours de l'examen, les erreurs manifestes de ce genre devraient être corrigées dès qu'elles sont repérées.
23. *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3rd) 176 (C.A.F.), page 197.

24. *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2nd) 145 (C.F. 1^{re} inst.), pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 C.P.R. (2nd) 33 (C.A.F.); voir également *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphes 33 à 37.
25. *Rice c. Christiani & Nielsen*, 1929 R.C.É. 111, paragraphe 9, inf. pour d'autres motifs.
26. H.G. Fox, *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* [(1969), 4^e éd., Carswell (Toronto)], page 171; la dernière phrase du premier paragraphe a été citée et approuvée dans *Pioneer Hi-Bred*, *supra* note 3, à la page 270.
27. *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2004 CF 1631, paragraphe 54, cité dans *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd.*, 2005 CF 1458, paragraphe 71; *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1504, paragraphe 126. Soulignons que dans les décisions précédentes, les tribunaux examinaient la question de l'évidence et évaluaient si la réalisation d'un test de routine rendait le résultat de ce test évident. Toutefois, le lien entre l'analyse en matière d'évidence et l'appréciation du caractère suffisant est examiné dans *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.*, 2010 CF 230, paragraphes 57 à 80.
28. *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2006 CAF 214, paragraphe 24.
29. *Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CF 744, paragraphe 111.
30. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 70.
31. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 70.
32. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 37.
33. *Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd.*, 2002 CFPI 337, paragraphe 16, inf. en partie pour d'autres motifs par 2003 CAF 187.
34. *Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp.*, 2006 CF 586, paragraphe 80, conf. par 2007 CAF 278, citant *Norac Systems*, *supra* note 33.
35. Fox, *supra* note 26, citant aux pages 150 et 151 la décision *Mullard Radio Valve Company Ltd. c. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd.* (1935), 52 R.P.C. 261, page 287; cité dans *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CF 596, paragraphe 188, et dans *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2nd) 191 (C.F. 1^{re} inst.), page

- 216.
36. *Norac Systems*, *supra* note 33, paragraphe 41; *Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.* 2001 CFPI 1404, paragraphe 45, conf. par 2003 CAF 168, citant *Consolboard*, *supra* note 35, page 216.
37. *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft* (1960), 35 C.P.R. (1st) 49 (C.S.C.), pages 53 et 54.
38. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 46.
39. *Pfizer c. Novopharm*, *supra* note 3, paragraphes 76 et 82.
40. Voir, p. ex., *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2008 CF 13, paragraphes 99 et 118.
41. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 70.
42. *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2009 CAF 97, paragraphes 10 à 18; *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2009 CF 235, paragraphe 101; *Servier*, *supra* note 14, paragraphe 379.
43. *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CF 142, paragraphes 163 et 164; *Eli Lilly c. Apotex*, *supra* note 42, paragraphe 12.
44. *Eli Lilly c. Apotex*, *supra* note 42, paragraphe 18; cette exigence s'applique également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable portant que la sélection comporte un avantage par rapport au groupe, voir *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2008 CF 500, paragraphe 97; et *GlaxosmithKline*, *supra* note 19, paragraphe 71.
45. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 70; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CAF 209, paragraphe 152.
46. *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2007 CF 26, paragraphes 66 à 70; conf. par 2007 CAF 195 – la Cour a conclu ses observations sur le brevet en litige en faisant remarquer que l'« utilité et la prédiction valable sont des questions de fait et doivent évidemment être étayées par la preuve ».
47. *Servier Canada Inc. c. Apotex*, 2008 CF 825, paragraphe 379; *Eli Lilly c. Apotex*, *supra* note 42, paragraphe 18; *Eli Lilly c. Novopharm*, *supra* note 42, paragraphes 101 et 107; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 755, paragraphes 125 et 126.

48. *I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289, pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été approuvés au Canada dès 1947, si ce n'est avant, dans *Minerals Separation*, *supra* note 6, pages 163 et 164. Ils ont également été approuvés par la Cour suprême dans *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 10.
49. *GlaxosmithKline*, *supra* note 19, paragraphe 70 et paragraphe 51 avec renvoi à la décision *Dreyfus and Others Application* (1945), 62 R.P.C. 125 (H.L.), page 133; *I.G. Farbenindustrie*, *supra* note 48, page 327.
50. *Pfizer Canada Inc. c. Canada*, 2006 CAF 214, paragraphe 4.
51. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 9; *I.G. Farbenindustrie*, *supra* note 48, page 321.
52. *Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited*, 2008 CAF 108, paragraphe 59; *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2007 CF 455, paragraphe 89.
53. *I.G. Farbenindustrie*, *supra* note 48, page 323.
54. Voir, p. ex., *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2009 CF 235, paragraphe 100; *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, *supra* note 35), paragraphe 162; *Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited*, 2009 CF 711, paragraphe 179; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, *supra* note 40, paragraphes 115 et 116; il est important de souligner la similitude des propos formulés dans *Pfizer c. Apotex*, *supra* note 46, paragraphes 66 et 69.
55. *The King c. American Optical Co.* (1950), 13 C.P.R. (1st) 87 (C. Éch.), page 98.
56. *The King c. American Optical*, *supra* note 55.
57. *Lester c. Commissioner of Patents* (1946), 6 C.P.R. (1st) 2 (C. Éch.), citant à la page 3 la décision *British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd.* [1935] 52 R.P.C. 171, page 193.
58. *Domtar Ltd. c. MacMillan Bloedel Packaging Ltd.* [(1977), 33 C.P.R. (2nd), 182 (C.F. 1^{re} inst.)], pages 189 et 190; *Bergeon c. De Kermor Electric Heating Co.*, [1927] R.C.É. 181, paragraphes 29 et 81; *Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2009 CF 256, paragraphe 148; *Free World Trust*, *supra* note 10, paragraphe 27.
59. *Free World Trust*, *supra* note 10, paragraphe 32.

60. *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* (1952), 15 C.P.R. (1st) 133 (C.P.), pages 144 et 145.
61. *Free World Trust*, *supra* note 10, paragraphe 31.
62. L'article 80 des *Règles sur les brevets* s'applique aux demandes déposées après le 1^{er} octobre 1996. Il n'existe aucun équivalent de cette règle pour les demandes déposées avant cette date.
63. Rappelons que pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et le 1^{er} octobre 1989 respectivement, l'exigence selon laquelle une invention doit avoir un titre est imposée par les articles 134 et 170 des *Règles sur les brevets*.
64. Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l'énoncé de pratique intitulé *Titre de l'invention* [G.C.B.B., vol. 137, n° 4, 27 janvier 2009].
65. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(4) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(4) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
66. Il n'y a pas d'exigence semblable dans les *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996.
67. Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite, par le paragraphe 135(3) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
68. Les formules chimiques ou mathématiques, ou toute autre formule, sont autorisées par le paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite; s'agissant des demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996, ces formules sont seulement implicitement autorisées, faute d'une interdiction à cet effet.
69. Ce genre de présentation dans les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite est implicitement autorisé par le paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets*. Il est expressément autorisé par le paragraphe 135(3) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
70. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.

71. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
72. Il n'existe aucune disposition explicite semblable pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996.
73. Cette exigence est imposée par l'alinéa 141(1)g) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par l'alinéa 177(1)g) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
74. Cette exigence est imposée par l'article 140 des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par l'article 176 pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
75. Ces exigences sont imposées par l'article 137 des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par l'article 173 pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
76. Les renseignements concernant la publication des documents de brevet américain sont fondés sur l'interprétation des pratiques américaines telles qu'énoncées dans USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, 8^e éd., août 2001, révisées en juillet 2008. Voir, p. ex., les sections 101 et 103.